

10595096

TRANSLATION **PATENT COOPERATION TREATY**
PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY
(Chapter II of the Patent Cooperation Treaty)

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference PAT01151 (A) P	FOR FURTHER ACTION	See Form PCT/IPEA/416
International application No. PCT/EP2004/008226	International filing date (day/month/year) 23.07.2004	Priority date (day/month/year) 27.08.2003
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC B05D7/00, B05D7/16		
Applicant BASF COATINGS AG		

<p>1. This report is the international preliminary examination report, established by this International Preliminary Examining Authority under Article 35 and transmitted to the applicant according to Article 36.</p> <p>2. This REPORT consists of a total of <u>6</u> sheets, including this cover sheet.</p> <p>3. This report is also accompanied by ANNEXES, comprising:</p> <p>a. <input type="checkbox"/> (sent to the applicant and to the International Bureau) a total of _____ sheets, as follows:</p> <p><input type="checkbox"/> sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications authorized by this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions).</p> <p><input type="checkbox"/> sheets which supersede earlier sheets, but which this Authority considers contain an amendment that goes beyond the disclosure in the international application as filed, as indicated in item 4 of Box No. I and the Supplemental Box.</p> <p>b. <input type="checkbox"/> (sent to the International Bureau only) a total of (indicate type and number of electronic carrier(s)) _____, containing a sequence listing and/or tables related thereto, in computer readable form only, as indicated in the Supplemental Box Relating to Sequence Listing (see Section 802 of the Administrative Instructions).</p>																	
<p>4. This report contains indications relating to the following items:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="width: 85%;">Box No. I Basis of the report</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Box No. II Priority</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Box No. III Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Box No. IV Lack of unity of invention</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Box No. V Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Box No. VI Certain documents cited</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Box No. VII Certain defects in the international application</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Box No. VIII Certain observations on the international application</td> </tr> </table>		<input checked="" type="checkbox"/>	Box No. I Basis of the report	<input type="checkbox"/>	Box No. II Priority	<input type="checkbox"/>	Box No. III Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability	<input type="checkbox"/>	Box No. IV Lack of unity of invention	<input checked="" type="checkbox"/>	Box No. V Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement	<input checked="" type="checkbox"/>	Box No. VI Certain documents cited	<input type="checkbox"/>	Box No. VII Certain defects in the international application	<input type="checkbox"/>	Box No. VIII Certain observations on the international application
<input checked="" type="checkbox"/>	Box No. I Basis of the report																
<input type="checkbox"/>	Box No. II Priority																
<input type="checkbox"/>	Box No. III Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability																
<input type="checkbox"/>	Box No. IV Lack of unity of invention																
<input checked="" type="checkbox"/>	Box No. V Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement																
<input checked="" type="checkbox"/>	Box No. VI Certain documents cited																
<input type="checkbox"/>	Box No. VII Certain defects in the international application																
<input type="checkbox"/>	Box No. VIII Certain observations on the international application																

Date of submission of the demand	Date of completion of this report
Name and mailing address of the IPEA/EP	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.

INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY

International application No.
PCT/EP2004/008226

Box No. I Basis of the report

1. With regard to the language, this report is based on the international application in the language in which it was filed, unless otherwise indicated under this item.

This report is based on translations from the original language into the following language _____ which is the language of a translation furnished for the purposes of:

international search (Rule 12.3 and 23.1(b))
 publication of the international application (Rule 12.4)
 international preliminary examination (Rule 55.2 and/or 55.3)

2. With regard to the elements of the international application, this report is based on (replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to this report):

the international application as originally filed/furnished
 the description:
 pages 1-39 as originally filed/furnished
 pages* _____ received by this Authority on _____
 pages* _____ received by this Authority on _____

the claims:
 nos. 1-20 as originally filed/furnished
 nos.* _____ as amended (together with any statement) under Article 19
 nos.* _____ received by this Authority on _____
 nos.* _____ received by this Authority on _____

the drawings:
 sheets _____ as originally filed/furnished
 sheets* _____ received by this Authority on _____
 sheets* _____ received by this Authority on _____

a sequence listing and/or any related table(s) – see Supplemental Box Relating to Sequence Listing.

3. The amendments have resulted in the cancellation of:

the description, pages _____
 the claims, nos. _____
 the drawings, sheets/figs _____
 the sequence listing (specify): _____
 any table(s) related to sequence listing (specify): _____

4. This report has been established as if (some of) the amendments annexed to this report and listed below had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).

the description, pages _____
 the claims, nos. _____
 the drawings, sheets/figs _____
 the sequence listing (specify): _____
 any table(s) related to sequence listing (specify): _____

* If item 4 applies, some or all of those sheets may be marked "superseded."

INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY

International application No.
PCT/EP2004/008226

Box No. V	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement																									
<p>1. Statement</p> <table> <tr> <td>Novelty (N)</td> <td>Claims</td> <td>1-20</td> <td>YES</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Claims</td> <td></td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td>Inventive step (IS)</td> <td>Claims</td> <td></td> <td>YES</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Claims</td> <td>1-20</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td>Industrial applicability (IA)</td> <td>Claims</td> <td>1-20</td> <td>YES</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Claims</td> <td></td> <td>NO</td> </tr> </table>			Novelty (N)	Claims	1-20	YES		Claims		NO	Inventive step (IS)	Claims		YES		Claims	1-20	NO	Industrial applicability (IA)	Claims	1-20	YES		Claims		NO
Novelty (N)	Claims	1-20	YES																							
	Claims		NO																							
Inventive step (IS)	Claims		YES																							
	Claims	1-20	NO																							
Industrial applicability (IA)	Claims	1-20	YES																							
	Claims		NO																							
<p>2. Citations and explanations (Rule 70.7)</p> <p>Reference is made to the following documents:</p> <p>D1: DE 199 48 004 A (BASF COATINGS AG), 12 July 2001 (2001-07-12)</p> <p>D2: DE 103 11 476 A (BASF COATINGS AG), 23 September 2004 (2004-09-23)</p> <p>D3: DE 101 24 576 A (BASF COATINGS AG), 12 December 2002 (2002-12-12)</p> <p>Inventive step (PCT Article 33(3))</p> <p>(1) The present application does not meet the requirements of PCT Article 33(1), since the subject matter of claims 1-20 does not involve an inventive step (PCT Article 33(3)).</p> <p>Document D1 is considered the prior art closest to the subject matter of claims 1-20 and discloses (see D1, page 14, lines 13-18; page 16, lines 24-55; examples 1-3):</p> <p>a method for producing chromophoric and/or effect-producing multilayer coatings on</p>																										

INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY

International application No.
PCT/EP2004/008226

Box No. V Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement
substrates.

The subject matter of claims 1-20 therefore differs from the method that is known from D1 in that:

the multilayer coating comprises three layers:
a first chromophoric and/or effect-producing coating;
a second chromophoric and/or effect-producing coating;
a transparent coating.

Document D3 describes a method for producing chromophoric and/or effect-producing multilayer coatings comprising three layers.

In view of these observations, a person skilled in the art would consider it routine procedure to combine all of the features specified in claim 1.

Consequently, claim 1 cannot be considered inventive (PCT Article 33(3)).

Dependent claims 2-20 also do not contain any features which, in combination with the features of any claim to which they refer, meet the PCT requirements for inventive step (PCT Article 33(3)).

(2) The invention according to claims 1-20 consists

INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY

International application No.
PCT/EP2004/008226Box No. V Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

merely in a new application of the coating substance that is known from document D1. In the context of this new application, however, the only properties of this substance that are utilised are those which are also already clearly known from document D1 (page 3, lines 10-13). The subject matter of claims 1-20 therefore does not involve an inventive step (PCT Article 33(3)).

INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY

International application No.
PCT/EP2004/008226

Box No. VI Certain documents cited			
1. Certain published documents (Rule 70.10)			
Application No. Patent No.	Publication date (day/month/year)	Filing date (day/month/year)	Priority date (valid claim) (day/month/year)
2. Non-written disclosures (Rule 70.9)			
Kind of non-written disclosure	Date of non-written disclosure (day/month/year)	Date of written disclosure referring to non-written disclosure (day/month/year)	

10595096

**VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM
GEBIET DES PATENTWESENS**

PCT

**INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE
PATENTIERBARKEIT**

REC 05 MAR 2008
V.D. PCT

(Kapitel II des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts	WEITERES VORGEHEN siehe Formblatt PCT/PEA/416	
Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/008226	Internationales Anmelde datum (Tag/Monat/Jahr) 23.07.2004	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 27.08.2003
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK B05D7/00, B05D7/16		
Anmelder BASF COATINGS AG et al.		
1. Bei diesem Bericht handelt es sich um den Internationalen vorläufigen Prüfungsbericht, der von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt wird. 2. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 5 Blätter einschließlich dieses Deckblatts. 3. Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen <ul style="list-style-type: none"> a. <input type="checkbox"/> (an den Anmelder und das Internationale Büro gesandt) insgesamt Blätter; dabei handelt es sich um <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Blätter mit der Beschreibung, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit Berichtigungen, denen die Behörde zugestimmt hat (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften). <input type="checkbox"/> Blätter, die frühere Blätter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1, Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde eine Änderung enthalten, die über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. b. <input type="checkbox"/> (nur an das Internationale Büro gesandt) insgesamt (bitte Art und Anzahl der/des elektronischen Datenträger(s) angeben), der/die ein Sequenzprotokoll und/oder die dazugehörigen Tabellen enthält/enthalten, nur in computerlesbarer Form, wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt 802 der Verwaltungsvorschriften). 		
4. Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten: <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Feld Nr. I Grundlage des Bescheids <input type="checkbox"/> Feld Nr. II Priorität <input type="checkbox"/> Feld Nr. III Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit <input type="checkbox"/> Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung <input checked="" type="checkbox"/> Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung <input checked="" type="checkbox"/> Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen <input type="checkbox"/> Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der Internationalen Anmeldung <input type="checkbox"/> Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur Internationalen Anmeldung 		
Datum der Einreichung des Antrags 10.02.2005	Datum der Fertigstellung dieses Berichts 16.09.2005	
Name und Postanschrift der mit der Internationalen Prüfung beauftragten Behörde  Europäisches Patentamt- P. B. 5818 Patentlaan 2 NL-2280 HV Rijswijk - Pays Bas Tel. +31 70 340 - 2040 Fax: 31 651 epo nl Fax: +31 70 340 - 3016	Bevollmächtigter Bediensteter Slembrouck, I Tel. +31 70 340- 	

**INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT
ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT**

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2004/008226

Feld Nr. I Grundlage des Berichts

1. Hinsichtlich der **Sprache** beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

Der Bericht beruht auf einer Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, bei der es sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für folgenden Zweck eingereicht worden ist:

Internationale Recherche (nach Regeln 12.3 und 23.1 b))
 Veröffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4)
 internationale vorläufige Prüfung (nach Regeln 55.2 und/oder 55.3)

2. Hinsichtlich der **Bestandteile*** der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt*):

Beschreibung, Selen

1-39 in der ursprünglich eingereichten Fassung

Ansprüche, Nr.

1-20 in der ursprünglich eingereichten Fassung

einem Sequenzprotokoll und/oder etwaigen dazugehörigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll

3. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

- Beschreibung: Seite
- Ansprüche: Nr.
- Zeichnungen: Blatt/Abb.
- Sequenzprotokoll (genaue Angaben):
- etwaige zum Sequenzprotokoll gehörende Tabellen (genaue Angaben):

4. Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigefügten und nachstehend aufgelisteten Änderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2 c)).

- Beschreibung: Seite
- Ansprüche: Nr.
- Zeichnungen: Blatt/Abb.
- Sequenzprotokoll (genaue Angaben):
- etwaige zum Sequenzprotokoll gehörende Tabellen (genaue Angaben):

* Wenn Punkt 4 zutrifft, können einige oder alle dieser Blätter mit der Bemerkung "ersetzt" versehen werden.

**INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT
ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT**

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2004/008226

Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung
Neuheit (N) Ja: Ansprüche 1-20
Nein: Ansprüche
- Erfinderische Tätigkeit (IS) Ja: Ansprüche
Nein: Ansprüche 1-20
- Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ja: Ansprüche 1-20
Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen (Regel 70.7):

siehe Beiblatt

Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen

1. Bestimmte veröffentlichte Unterlagen (Regel 70.10)

und / oder

2. Nicht-schriftliche Offenbarungen (Regel 70.9)

siehe Beiblatt

Zu Punkt V

**Begründete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und
der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser
Feststellung**

Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:

- D1: DE 199 48 004 A (BASF COATINGS AG)
12. Juli 2001 (2001-07-12)
- D2: DE 103 11 476 A (BASF COATINGS AG)
23. September 2004 (2004-09-23)
- D3: DE 101 24 576 A (BASF COATINGS AG)
12. Dezember 2002 (2002-12-12)

Erfinderische Tätigkeit (Artikel 33(2) PCT)

(1) Die vorliegende Anmeldung erfüllt die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weil der Gegenstand der Ansprüche 1-20 im Sinne von Artikel 33(3) PCT nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Artikel 33(3) beruht.

Das Dokument D1 wird als nächstliegender Stand der Technik gegenüber dem Gegenstand der Ansprüche 1-20 angesehen. Es offenbart (siehe D1, Seite 14, Zeilen 13-18; Seite 16, Zeilen 24-55; Beispiele 1-3):

ein Verfahren zur Herstellung farb- und/oder effektgebender Mehrschichtlackierungen auf Substraten.

Der Gegenstand der Ansprüche 1-20 unterscheidet sich daher von dem aus D1 bekannte Verfahren dadurch, daß:

die Mehrschichtlackierung umfaßt drei Schichten:
eine erste farb- und/oder effektgebende Lackierung

eine zweite farb- und/oder effektgebende Lackierung
eine transparente Lackierung

Das Dokument D3 beschreibt hinsichtlich ein Verfahren zur Herstellung farb- und/oder effektgebender Mehrschichtlackierungen umfassend drei Schichten.

Angesichts dieser Ausführungen, würde es der Fachmann als übliche Vorgehensweise ansehen, alle in Anspruch 1 aufgeführten Merkmale miteinander zu kombinieren.

Somit kann Anspruch 1 nicht als erfinderisch betrachtet werden (Artikel 33(3) PCT).

Die abhängigen Ansprüche 2-20 enthalten auch keine Merkmale, die in Kombination mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den sie sich beziehen, die Erfordernisse des PCT in bezug auf erfinderische Tätigkeit erfüllen (Artikel 33(3) PCT).

(2) Die Erfindung gemäß Anspruch 1-20 besteht lediglich in einer neuen Anwendung des aus dem Dokument D1 bekannten Beschichtungsstoffes. Dabei werden jedoch nur diejenigen Eigenschaften dieses Stoffes ausgenutzt, die ebenfalls bereits aus dem Dokument D1, Seite 3, Zeilen 10-13 als bekannt zu entnehmen sind. Dem Gegenstand der Ansprüche 1-20 liegt daher keine erfinderische Tätigkeit zugrunde (Artikel 33(3) PCT).